

РІШЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОМІСІЇ

Obagi Cosmeceuticals LLC проти Poplavsky Vitaly Vitalievich
DUA2024-0013

1. Сторони

Заявником у цій справі є компанія Obagi Cosmeceuticals LLC, Сполучені Штати Америки, яку представляє Мамунуа ІР, Україна.

Відповідачем у цій справі є Poplavsky Vitaly Vitalievich, Україна.

2. Доменне ім'я та реєстратор

Спірним доменним іменем є <obagimedical.com.ua> (далі – “Спірне Доменне Ім'я”). Реєстратором Спірного Доменного Імені є Hosting Ukraine LLC (ua.ukraine) (далі – “Реєстратор”).

3. Процесуальні підстави

Цю Скаргу було подано Заявником до Центру арбітражу та медіації ВОІВ (далі – “Центр”) 6 листопада 2024 року. 7 листопада 2024 року Центр надіслав електронний запит Реєстратору для підтвердження даних реєстранта Спірного Доменного Імені. 8 листопада 2024 року Реєстратор надіслав свою відповідь електронною поштою до Центру, розкриваючи ім'я та контактну інформацію реєстранта Спірного Доменного Імені, що відрізняються від імені Відповідача та контактної інформації у Скарзі (Інформація не є публічно доступною). 11 листопада 2024 року Центр надіслав електронною поштою Заявнику дані реєстранта, надані Реєстратором, та запропонував Заявнику внести зміни до Скарги. Заявник подав доповнення до Скарги 12 листопада 2024 року.

11 листопада 2024 року Центр поінформував Сторони українською та російською мовами про те, що мовою договору про реєстрацію спірного доменного імені є російська мова. 12 листопада 2024 року Заявник підтвердив своє клопотання про те, щоб мовою провадження була українська мова. Відповідач не надав жодних коментарів на клопотання Заявника.

Центр підтвердив, що Скарга та доповнення до Скарги відповідають формальним вимогам Єдиної політики вирішення спорів щодо доменних імен в домені .UA (“Політика .UA”), Правил Єдиної політики

вирішення спорів щодо доменних імен в домені .UA (“Правила .UA”), а також Додаткових правил ВОІВ до Єдиної політики вирішення спорів щодо доменних імен в домені .UA (“Додаткові правила ВОІВ”).

Відповідно до пунктів 2(а) та 4(а) Правил .UA Центр офіційно повідомив Відповідача про Скаргу, і провадження розпочалося 18 листопада 2024 року. Відповідно до пункту 5 (а) Правил.UA кінцевим терміном подання Відповіді було 8 грудня 2024 року. Відповідач відповіді не надав. Відповідно, Центр повідомив Сторони про ненадання відповіді 9 грудня 2024 року.




12 грудня 2024 року Центр призначив Антона Полікарпова в якості єдиного члена Адміністративної комісії. Адміністративна комісія вважає таке призначення правомірним. Адміністративна комісія подала Заяву про згоду та Декларацію про неупередженість та незалежність, як того вимагає Центр відповідно до пункту 7 Правил .UA.

4. Фактичні підстави

Заявник, заснований у 1988 році у Сполучених Штатах Америки, є міжнародно визнаною компанією, яка спеціалізується на розробці та реалізації дерматологічних засобів. Маючи широкий асортимент рецептурних та безрецептурних препаратів, зокрема, лінійку Obagi, які допомагають виправити різного роду пошкодження, Заявник інвестує значні кошти у клінічні випробування своєї продукції на всіх типах і відтінках шкіри задля впровадження революційних рішень у зазначеній сфері.

Бренди Заявника є добре відомими споживачам на міжнародному ринку, завдяки маркетинговим комунікаціям, у тому числі за допомогою мережі Інтернет, а також комерціалізації об'єктів права інтелектуальної власності.

Зокрема, Заявник володіє рядом торговельних марок у понад 60 юрисдикціях, включаючи:

- міжнародна реєстрація торговельної марки “OBAGI” № 1279440 від 7 жовтня 2015 року (з поширенням, зокрема, на Україну) для товарів 03 та 05 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – “МКТП”);
- міжнародна реєстрація торговельної марки “OBAGI NU-CIL” № 1623538 від 23 вересня 2021 року (з поширенням, зокрема, на Україну) для товарів 03 класу МКТП;
- міжнародна реєстрація торговельної марки “OBAGI HYDRATE LIGHT” № 1772733 від 20 грудня 2023 року (з поширенням, зокрема, на Україну) для товарів 03 класу МКТП;
- міжнародна реєстрація торговельної марки “OBAGI CLINICAL” № 1443053 від 4 вересня 2018 року для товарів та послуг 03, 10 та 35 класів МКТП;
- торговельна марка Європейського Союзу  № 011684446 від 22 серпня 2013 року для товарів та послуг 03, 05 та 35 класів МКТП;
- торговельна марка Великобританії  № UK00911684446 від 22 серпня 2013 року для товарів та послуг 03, 05 та 35 класів МКТП;
- торговельна марка Канади  № 1619967 від 23 квітня 2015 року для товарів та послуг 03, 05, 44 та 35 класів МКТП.

Крім того, Заявник володіє доменним іменем <obagi.com>, що зареєстрований значно раніше Спірного Доменного Імені – 26 січня 1998 року та є основним засобом ведення господарської діяльності Заявника.

Спірне Доменне Ім'я було зареєстровано 18 червня 2019 року та наразі використовується, як стверджується Заявником, для реалізації продукції Заявника з використанням торговельних марок Заявника.

5. Аргументи сторін

А. Заявник

Відповідно до пункту 4(а) Політики .UA, Заявник стверджує, що існують всі три елементи, необхідні для передачі Спірного Доменного Імені, зокрема:

- Спірне Доменне Ім'я є ідентичним або оманливо подібним до знака для товарів та послуг, на який Заявник має права;
- у Відповідача немає прав або законних інтересів щодо Спірного Доменного Імені; та
- Спірне Доменне Ім'я зареєстроване та використовується недобросовісно.

Б. Відповідач

Відповідач не відповів на твердження Заявника.

6. Обговорення та висновки

6.1. Попереднє питання: Мова провадження

Відповідно до пункту 11(а) Правил .UA, якщо Сторони не домовились про інше, мовою адміністративного провадження є мова Угоди про реєстрацію (а саме англійська, російська або українська), однак Комісія має право вирішити інакше, враховуючи обставини адміністративного провадження.

З огляду на інформацію, надану Реєстратором, мовою Угоди про реєстрацію є російська. Водночас, Заявник подав Скаргу українською мовою та просить, щоб мовою провадження була українська.

Незважаючи на наявність мовної вимоги в пункті 11(а) Правил .UA, Комісія повинна враховувати інші міркування щодо забезпечення належної оперативності розгляду справи та справедливого ставлення до сторін і надання їм належних можливостей для представлення своїх аргументів. Комісія вважає, що вимога щодо мови не повинна створювати надмірний тягар для сторін або призводити до невинуватених затримок (див. *Michael Kors (Switzerland) International GmbH. v. Minakova Maria*, справа № [DUA2020-0002](#)).

У зв'язку з цим, відповідно до розділу 4.5. огляду думок групи експертів ВОІВ щодо окремих питань UDRP, третє видання ("[Огляд ВОІВ 3.0](#)")¹, при вирішенні питання мови провадження, Адміністративна комісія повинна взяти до уваги, зокрема: (i) докази того, що відповідач розуміє мову Скарги; (ii) будь-який контент на вебсайті під Спірним Доменним Іменем; (iii) потенційну несправедливість або невинуватену затримку у зв'язку з зобов'язанням Заявника перекласти Скаргу; (iv) валюти, що приймаються на вебсайті під Спірним Доменним Іменем, тощо.

¹ Зважаючи на схожість між Політикою .UA та Єдиною політикою вирішення доменних спорів (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy – UDRP), Адміністративна комісія може посилається на [Огляд ВОІВ 3.0](#) та рішення UDRP, де це доречно.

На переконання Адміністративної комісії, Заявник надав достатню кількість доказів, які вказують на доцільність та справедливість використання української мови в якості офіційної мови цього провадження.

Зокрема, як зазначається у Скарзі: (i) на вебсайті під Спінним Доменним Іменем вказано 2 українських номери телефонів для зворотного зв'язку, що свідчить про: 1) реєстрацію даних номерів телефонів в Україні; 2) бажання Відповідача охопити виключно українських споживачів для проведення власної комерційної діяльності; (ii) незалежно від обраної мови відображення вебсайту під Спінним Доменним Іменем, ціни на продукцію, яка реалізується за допомогою зазначеного вебсайту, завжди вказані в українській гривні, яка, згідно із законодавством України, є єдиною грошовою одиницею України та законним платіжним засобом, що також свідчить про діяльність Відповідача виключно на території України; (iii) відповідно до контактних даних, зазначених на вебсайті під Спінним Доменним Іменем, місцезнаходженням Відповідача є м. Київ (Україна), що в цілому підтверджує попередні умовиводи стосовно місцезнаходження протилежної сторони, а також додатково підкреслює позиціонування Відповідачем самого себе як такого, що веде свою діяльність на території України; (iv) у розділі “Доставка і оплата” вебсайту під Спінним Доменним Іменем, Відповідач власноруч зазначає, що оплата може здійснюватися, серед іншого, шляхом поповнення карткового рахунку українського державного банку “ПриватБанк” (АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК “ПРИВАТБАНК”) або через українську платіжну систему “LiqPay”. Вказане свідчить про те, що Відповідач є суб'єктом підприємництва – податковим резидентом України та спрямовує свою діяльність на українських споживачів; (v) у якості основних способів доставки Відповідач зазначає: 1) Кур'єрська доставка по Києву (Україна); 2) доставка через український поштовий сервіс Нова Пошта (ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “НОВА ПОШТА”). Зазначене вказує на: 1) проведення комерційної діяльності на території України; 2) фактичне місцезнаходження Відповідача у м. Київ, в межах якого Відповідач здатний забезпечити кур'єрську доставку “hand-to-hand” по ланцюгу: Відповідач – кур'єр – споживач. Крім того, на вебсайті також міститься деталізуюче застереження “Доставка по всій Україні”; (vi) вебсайт під Спінним Доменним Іменем відсилає споживачів до Закону України “Про захист прав споживачів”, а також підзаконні акти України. Крім того, у розділі “Угода користувача” вебсайту Відповідач прямо зазначає: “Використання матеріалів і сервісів Сайту регулюється нормами чинного законодавства України ... Користувач погоджується не вживати дій, які можуть розглядатися як такі, що порушують українське законодавство ... Коментарі та інші записи користувача на сайті не повинні вступати в протиріччя з вимогами законодавства України ... Всі можливі спори, що впливають із цієї Угоди або пов'язані з ним, підлягають вирішенню відповідно до чинного законодавства України”. Таким чином, Відповідач підтверджує власну діяльність на території України, відповідно до законодавства України, а також спрямованість власної господарської діяльності саме на споживачів, що знаходяться під юрисдикцією України; (vii) Відповідач в наповненні вебсайту під Спінним Доменним Іменем використовує торговельні марки Заявника в поєднанні зі стилізованим зображенням серця, виконаного у кольорах українського прапора, що також свідчить про спрямованість вебсайту на українських споживачів.

Відповідач був повідомлений Центром про те, що Заявник бажає обрати мовою провадження українську та отримав можливість висловити свої заперечення з цього приводу. У разі неотримання відповіді від Відповідача до визначеної дати, Центр вважає, що Відповідач не заперечує проти клопотання Заявника про те, щоб справа розглядалась українською мовою. Відповідач відповіді на цей лист не надав.

Таким чином, не виникає сумнівів у тому, що Відповідач розуміє мову Скарги та зможе зрозуміти це Рішення, а обрання української мови в якості мови цього провадження не створить привелєйованих умов для жодної із сторін.

Враховуючи викладене, Адміністративна комісія доходить висновку про те, що мовою провадження та цього Рішення буде українська.

6.2. Подальші процедурні питання

Відповідно до пункту 10 Правил .UA, Адміністративна комісія повинна забезпечити рівноправність Сторін та надання кожній Стороні можливості представити свої аргументи, а також повинна забезпечувати належну оперативність адміністративного провадження.

Як вбачається з матеріалів справи, Центр використав всі доступні засоби, розраховані на фактичне повідомлення Відповідача про Скаргу, як це передбачено Правилами .UA.

Тож, Адміністративна комісія, вважає, що Відповідач був належним чином повідомлений про початок адміністративного провадження, а також мав змогу сформулювати та подати відповідь, якби мав на це бажання.

Крім того, поштова адреса Відповідача розташована в Україні, яка на момент ухвалення цього рішення перебуває у стані міжнародного конфлікту та має значний дефіцит в енергосистемі, що може вплинути на хід адміністративного провадження.

Враховуючи наведені обставини, Адміністративна комісія дійшла висновку про наявність у Сторін достатніх можливостей для представлення своїх аргументів, що зумовлює необхідність переходу безпосередньо до ухвалення відповідного Рішення, дотримуючись вимог щодо оперативності адміністративного провадження.

6.3. Розгляд по суті

Пункт 15(а) Правил .UA закріплює принципи, якими повинна керуватися Адміністративна комісія при вирішенні спору: Адміністративна комісія приймає рішення щодо Скарги на підставі поданих заяв та документів і відповідно до Політики .UA, Правил .UA та будь-яких норм і принципів права, які вона вважає застосовними.

Відповідно, Адміністративна комісія підходить до оцінки цього питання на базі Скарги, відсутності заперечень Відповідача, Політики .UA, Правил .UA, Додаткових правил ВОІВ та інших відповідних нормативно-правових актів.

Оскільки Відповідач не скористався своїм правом на заперечення, передбаченим п. 5(а) Правил .UA, Адміністративна комісія вирішуватиме спір виключно на підставі Скарги.

Також, Адміністративна комісія звертає увагу, що відповідно до пункту 4(а) Політики .UA, Заявник повинен довести кожну з наступних обставин: (i) Спірне Доменне Ім'я є ідентичним або оманливо подібним до знака для товарів та послуг, на який Заявник має права; (ii) Відповідач не має жодних прав або законних інтересів щодо Спірного Доменного Імені; та (iii) Спірне Доменне Ім'я було зареєстровано або використовується недобросовісно.

Для того, щоб домогтися успіху, Заявник повинен довести наявність кожного з трьох вищезазначених елементів.

А. Тотожність або схожість до ступеню змішування

У розділі 1.2.1 [Огляду ВОІВ 3.0](#), чітко зазначається, що якщо Заявник є власником зареєстрованої на національному або регіональному рівні торговельної марки, це prima facie задовольняє порогову вимогу щодо наявності прав на торговельну марку для цілей правоздатності подати заяву за процедурою UDRP.

Щодо до торговельних марок, наведених вище в розділі 4, Заявник зміг вичерпно продемонструвати майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку OBAGI.

Спірне Доменне Ім'я включає в себе торговельну марку OBAGI повністю з додавання терміну "medical", що не перешкоджає встановленню схожості до ступеню змішування (див. *OBAGI Holdings Company Limited v. Michael Nguyen, S-Cosmetics*, справа № [D2023-2823](#)). Крім того, Спірне доменне ім'я містить текстовий елемент торговельної марки OBAGI MEDICAL у повному обсязі, таким чином, Спірне Доменне Ім'я є тотожним торговельній марці для цілей Правил домену .UA.

Крім того, додавання ccTLD ".com.ua" не надає Спірному доменному імені жодної розрізняльної здатності. Як зазначено у попередніх рішеннях відповідно до Політики .UA, наявність ccTLD у доменному імені вважається стандартною вимогою для реєстрації й зазвичай не враховується при оцінці схожості до ступеня змішування за першим елементом (див. рішення АВ Electrolux проти Захаров Евгений, справа BOIB № [DUA2020-0006](#)).

Наведені обставини дозволяють дійти висновку про схожість Спірного Доменного Імені до ступеню змішування із торговельною маркою Заявника. Відповідно, Адміністративна комісія вважає, що Заявником доведено наявність першого елемента пункту 4(а) Політики .UA.

В. Права або законні інтереси

Пунктом 4(с) Політики .UA визначено критерії, які підтверджують наявність прав та законних інтересів щодо доменного імені: (i) перед отриманням будь-якого повідомлення щодо спору, ви використовували або демонстративно готувались до використання доменного імені або імені, що стосується доменного імені, у зв'язку з добросовісним наданням товарів або послуг; або (ii) ви (як фізична особа, суб'єкт господарської діяльності або інша організація), відомі загалом за доменним іменем, навіть якщо ви не набували жодних прав на знаки для товарів та послуг; або (iii) ви використовуєте доменне ім'я з некомерційною метою або правомірно без наміру отримати комерційну вигоду шляхом оманливого приваблювання споживачів або завдання шкоди репутації знака для товарів та послуг.

Заявник стверджує, що Відповідач не має прав або законних інтересів щодо Спірного Доменного Імені, посилаючись на наступні аргументи: (i) Відповідач не є ані ліцензіатом, ані уповноваженим представником Заявника, а також ніколи не отримував від Заявника жодного схвалення на використання торговельних марок, інших об'єктів інтелектуальної власності Заявника, як і на реєстрацію та використання Спірного Доменного Імені; (ii) Заявнику не відомо про існування жодних доказів на користь будь-якої відомості Відповідача під Спірним Доменним Іменем як фізичної особи – підприємця або у якості будь-якого іншого суб'єкта економічної діяльності; (iii) Заявнику також невідомо про належність Відповідачеві будь-яких прав інтелектуальної власності на торговельні марки OBAGI та OBAGI MEDICAL; (iv) Заявник не знайшов підтвердження й тому, що Відповідач колись здійснював свою діяльність під найменуванням OBAGI та/або OBAGI MEDICAL; (v) Спірне Доменне Ім'я повністю відтворює торговельну марку OBAGI MEDICAL, яка широко використовується Заявником для позначення власних товарів і послуг.

Подібно до Єдиної політики вирішення доменних спорів, хоча тягар доказування в Політиці .UA лежить на заявнику, практика визнає, що доведення відсутності прав або законних інтересів відповідача щодо доменного імені може породити в результаті часто неможливу задачу "доведення протилежного" і затребування інформації, яка нерідко спочатку не відома або не підконтрольна заявнику. У справах, у яких заявник виходить з prima facie підходу, що у відповідача відсутні права або законні інтереси, тягар доведення цього елемента переходить до відповідача, який повинен надати відповідні докази приналежності йому прав або законних інтересів щодо доменного імені (при тому що тягар доведення завжди залишається на заявнику). Якщо Відповідач не виконав обов'язок з надання відповідних доказів,

Заявник визнається таким, що виконав вимоги з доведення другого елементу (див. розділ 2.1 [Огляду ВОІВ 3.0](#)).

Спірне Доменне Ім'я відсилає на вебсайт, який має схожий вигляд до офіційного вебсайту Заявника, що характеризується однаковою палітрою кольорів, а також використанням торговельних марок OBAGI та OBAGI MEDICAL з метою пропонування до продажу і продажу продукції Заявника.

Відповідно до практики UDRP, торгові посередники, дистриб'ютори або постачальники послуг можуть використовувати торговельну марку заявника в доменному імені для добросовісної реалізації товарів, а отже, мати законний інтерес стосовно такого доменного імені.

Однак, реалізуючи товари Заявника під Спірним Доменним Іменем, Відповідач як мінімум не відповідає 3 та 4 критеріям Oki Data тесту (див. *Oki Data Americas, Inc. v. ASD, Inc.*, справа № [D2001-0903](#)).

Матеріали даної справи підтверджують, що Відповідач скоріше активно намагався створити хибне враження про зв'язок з Заявником, використовуючи торговельні марки та ділову репутацію Заявника для залучення інтернет-користувачів та пропонуючи їм товари під фальшивим виглядом афілійованості, не маючи на це жодних прав чи законних інтересів. Більше того, з огляду на ідентичний склад Спірного доменного імені з торговельними марками OBAGI MEDICAL, існує високий ризик припущення афілійованості, оскільки Спірне Доменне Ім'я фактично уособлює Заявника.

Із сукупності зазначених аргументів, Адміністративна комісія вбачає відсутність прав або законних інтересів Відповідача стосовно Спірного Доменного Імені, а отже, другий елемент, передбачений пунктом 4(а)(ii) Політики .UA, було доведено Заявником.

С. Недобросовісна реєстрація або використання

У пункті 4(b) Правил .UA наведено невичерпний перелік обставин, які можуть свідчити про недобросовісність реєстрації та використання доменного імені, але при оцінці того, чи є реєстрація та використання доменного імені відповідачем недобросовісними, можуть мати значення й інші обставини (див. [Огляд ВОІВ 3.0](#), розділ 3.2.1).

Аналізуючи матеріали даної справи, Адміністративна комісія переконана, що Відповідач здійснив недобросовісну реєстрацію та використання Спірного Доменного Імені.

Так, враховуючи схожість між Спірним Доменним Іменем та довгостроково захищеними, широко визнаними торговельними марками Заявника, значну ділову репутацію та багаторічну присутність Заявника на різних ринках, включаючи український, а також факти пропонування до продажу та продажу товарів Заявника за допомогою вебсайту під Спірним Доменним Іменем, Відповідач не міг не знати про існування Заявника та про наявність у останнього прав інтелектуальної власності на торговельні марки OBAGI та OBAGI MEDICAL, що свідчить про недобросовісну реєстрацію Спірного Доменного Імені.

Подібним чином, діяльність Відповідача підтверджує цілеспрямоване та навмисне використання об'єктів права інтелектуальної власності Заявника з метою залучення споживачів для отримання комерційної вигоди, створюючи ймовірність виникнення плутанини з торговельними марками Заявника щодо джерела, спонсорства, афілійованості чи підтримки вебсайту Відповідача.

Як описано вище в розділі "В. Права або законні інтереси", Спірне Доменне Ім'я відсилає на вебсайт, що містить торговельні марки OBAGI та OBAGI MEDICAL, а також оголошення про продаж товарів Заявника, без публікації чіткого та очевидного застереження щодо відсутності зв'язку з Заявником, що свідчить про недобросовісне використання Спірного Доменного Імені.

Таким чином, Адміністративна комісія приходить до висновку, що третій елемент, передбачений пунктом 4(а)(iii) Політики .UA, також було доведено.

7. Рішення

Враховуючи викладене, відповідно до пункту 4(i) Політики .UA та пункту 15 Правил .UA Адміністративна комісія вирішила, що спірне доменне ім'я <obagimedical.com.ua> має бути передделеговане Заявнику.

/Антон Полікарпов/

Антон Полікарпов

Одноосібний член Адміністративної комісії

Дата: 26 грудня 2024 року